

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 27.06.2025, поданное компанией Имиракл / Аймиракл (Шэньчжэнь) Текнолоджи Ко. Лтд., (Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd.), Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1061257, при этом установила следующее.

Эльф Бар

Оспариваемый товарный знак «**Эльф Бар**» по заявке № 2023811989, поданной 16.11.2023, зарегистрирован 05.11.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 1061257 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Бруско Фактори", г. Самара (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 27.06.2025 в Федеральный службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 1061257 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Аймиракл (ШэнъЧжэнъ) Текнолоджи Ко., Лтд. является ведущим мировым производителем вейпов, электронных сигарет и аксессуаров к ним, уже успевшим зарекомендовать себя в данном сегменте мирового рынка;

- стремительное и успешное развитие бренда «ELF BAR» в России, в результате которого Компания и её продукция приобрели известность среди осведомлённого потребителя, привели к возникновению многочисленных нарушений на данный товарный знак, что подтверждается материалами возражения;

- несоответствие товарного знака по свидетельству № 1061257 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обусловлено его способностью ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, вероятность возникновения которого усиливается в том числе и ввиду того факта, что ООО «Бруско Фактори» осуществляет основную деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам № 808049 и № 1016047, а значит, может способствовать введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- словесные части обозначения по свидетельству № 1061257 и товарных знаков правообладателя являются фонетически тождественными и представлены элементом [ЭЛЬФБАР] / [ЭЛЬФ-БАР], который будучи единственным словесным элементом сравниваемых знаков, обеспечивает высокую вероятность фонетического сходства знаков;

- с точки зрения семантики, товарные знаки правообладателя могут быть переведены с английского языка как «эльфийский бар», в то время как обозначение по свидетельству № 1061257 является транслитерацией обозначений правообладателя, написанным раздельно, что свидетельствует о тождестве

семантических картин сравниваемых знаков, а значит будет свидетельствовать об ассоциативном подобии противопоставляемых знаков;

- потребитель может идентифицировать товары 30 и 32 классов, маркируемые знаком по свидетельству № 1061257, как товары, реализуемые компанией Imiracle (ShenZhen) Technology Co., Ltd., либо под ее контролем, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1061257 недействительной полностью.

К возражению приложены:

1. Информация о деятельности компании Аймиракл (ШэньЧжэнь) Текнолоджи Ко., Лтд. и её брендах;
2. Информация о ввозе и реализации товаров Аймиракл (ШэньЧжэнь) Текнолоджи Ко., Лтд. в магазинах табачной продукции в России;
3. Официальная страница компаний и бренда «ELF BAR» в России;
4. Информация об известности бренда «ELF BAR», его реализации в России;
5. Отдельные листы презентаций с упоминанием бренда «ELF BAR» и полные отчёты рынка табачной продукции табачного консалтингового агентства FEDOTOV GROUP;
6. Выдержки из базы данных товарных знаков ФИПС в отношении вышеуказанных обозначений правообладателя;
7. Информация о судебных делах и карта магазинов табачной продукции, нарушающих права компании на принадлежащие ей товарные знаки;
8. Копии материалов судебного дела между компанией и Таракановым Иваном Игоревичем, начатое на основании UDRP;
9. Информационные и словарные материалы в отношении семантики обозначений правообладателя;
10. Перевод на русский язык приложений (части).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим

образом о рассмотрении возражения, свой отзыв не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков



«ELFBAR», «» по свидетельствам № 808049 и №1016047, сходных, по его мнению, с оспариваемым товарным знаком. Также, лицо, подавшее возражение, полагает, что сходный, по его мнению, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Указанное позволяет признать компанию Имиракл / Аймиракл (Шэнъчжэнь) Текнолоджи Ко. Лтд. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Эльф Бар

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №1061257 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «Бар» выведен из правовой охраны.

Согласно рассматриваемому возражению, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемого товарного знака недействительным полностью, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленные товарные знаки «**ELFBAR**», « ELF BAR» по свидетельствам № 808049 и №1016047 содержат словесный элемент «ELFBAR», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знаком по свидетельствам № 808049 и №1016047 предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака
«**Эльф Бар**» и противопоставленных товарных знаков
«**ELFBAR**», « ELF BAR» по свидетельствам № 808049 и №1016047 показал следующее.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак выполнен буквами русского алфавита, несмотря на указание словесного элемента «Бар» в качестве неохраняемого элемента, данный словесный элемент участвует в формировании восприятия знака в целом. Таким образом, оспариваемый товарный знак способен восприниматься как транслитерация русскими буквами английских слов «ELF BAR».

С учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о фонетическом тождестве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №808049 и №1016047.

Семантический анализ оспариваемого товарного знака показал, что слова «Эльф» - в германской и скандинавской мифологии легкое, воздушное существо, наделенное разнообразными чудесными способностями, обычно благожелательное к людям. (см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940); «Бар» - 1. Небольшой ресторан; его зал или стойка со спиртными напитками и холодными

закусками. Валютный бар. Ночной бар. Пивной бар. Кафе-бар. Выпить в баре коктейль. / О закусочной, где обычно пьют и едят у стойки. Молочный, соковый бар. 2. Специальное отделение в буфете, шкафу и т.п. или буфет, шкаф и т.п. для хранения спиртных напитков. Достать из бара шампанское. 3. БАР, -а; мн. род. бар и бáров; м. [от греч. *baros* - тяжесть]. Метео. Единица измерения атмосферного давления (равная 750,1 миллиметров ртутного столба или 0,987 атмосфер). 4. БАР, -а; м. [англ. *bar*]. Наносная мель у морских берегов (обычно в устье реки). (см. Энциклопедический словарь. 2009).

Анализ словарно-справочных источников информации (<https://translate.google.com/>) показал отсутствие семантического значения у противопоставленных товарных знаков, следовательно, обозначения являются фантазийными.

Следует отметить, что в сознании российских потребителей, обладающих знаниями иностранного языка – английского языка, обозначение «Elfbar» может быть воспринято как два отдельных значимых слова «ELF» - «BAR» (где: «elf» в переводе с английского языка на русский язык означает «эльф», то есть «сказочное существо, дух»; «bar» в переводе с английского языка на русский язык означает «бар», «плитка», «пластиинка», «стержень», «палка»). Указанное свидетельствует, что при восприятии сравниваемых обозначений «Эльф Бар» и «Elfbar» в сознании потребителя могут возникнуть одни и те же ассоциации, что приводит к выводу о наличии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения производят различные впечатления за счет использования букв разного алфавита и изобразительного элемента. Однако, наличие всех трех признаков сходства не является обязательным для признания сходства между сравниваемыми обозначениями.

При сравнении оспариваемого товарного знака по свидетельству №1061257 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №808049 и №1016047 установлено, что сравниваемые обозначения включают фонетически и семантически тождественный элемент «Эльф Бар»/«Elfbar», что приводит к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности оспариваемых товаров 30, 32 классов МКТУ и противопоставленных товаров 34 класса МКТУ показал отсутствие однородности. Оспариваемые товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства, являются продовольственными товарами, оспариваемые товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства, являются безалкогольными напитками, а также пивом, а товары 34 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, относятся к табачной продукции и электронным сигаретам. Сравниваемые товары относятся к разным видам продукции, обладают разными потребительскими качествами, имеют различное назначение и условия реализации. В материалы возражения не представлено сведений о широкой известности российскому потребителю товаров 34 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что маркированные сходными обозначениями сравниваемые товары 30, 32 и 34 класса МКТУ могут быть смешаны потребителями в гражданском обороте.

Оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В материалы возражения представлена информация о том, что лицо, подавшее возражение, является ведущим мировым производителем вейпов, электронных сигарет и аксессуаров к ним [1]. Сведения из сети Интернет [2, 3]: статья «Elf bar» из Википедии, скриншоты сайтов <https://www.elfbar.ru>,

<https://babylonvape.ru/collection/elfbar/>, https://supersmoke.ru/category/odnorazovye-ispariteli/disposable_producer-is-elf_bar/, <https://vardex.ru/odnorazovye-sigarety/elf-bar-disposable.html>, <https://eshop.allkalyans.com/catalog/elf-bar-odnorazovye-elektronnye-sigarety/>, <https://vk.com/elfbarvape>, https://vapenews.ru/article/reportazh-s-johncalliano-gypsy-fest_15660, фотоматериалы, копии таможенных деклараций [4], листы презентаций с упоминанием бренда «ELF BAR» и отчёты рынка табачной продукции табачного консалтингового агентства FEDOTOV GROUP [5], представленные лицом, подавшим возражение, касаются табачной продукции. Как следует из вышеизложенного анализа, указанная продукция не является однородной оспариваемым продовольственным товарам 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Отсутствуют материалы, доказывающие реализацию лицом, подавшим возражение, товаров, однородных оспариваемым, населению Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, не представляется очевидным, как потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя неоднородных товаров. Иного материалами возражения не доказано.

С учетом сказанного, коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1061257.